

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 66111

Ref. Expediente N° SD2025/0002266

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 14 de enero de 2025, SUMINISTROS Y ESTAMPADOS IBERIA DIGITAL SAS, solicitó el registro de la Marca Estampados IBERIKA Publicidad Digital (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1058, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 35: Servicios de publicidad digital.

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

Ref. Expediente N° SD2025/0002266

esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	I JAMÓN IBÉRICO & SERRANO	REDONDO IGLESIAS, S.A.	16131072	10	35, 43	Marca	Registrada	23/12/2025
Mixta	MUNDO IBERICO	EURO-LANZ DEL COMERCIO, S.L.	SD2017/0012916	10	29, 35, 43	Marca	Registrada	01/03/2026
Mixta	IBERIA	IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	14135084	10	16, 25, 35, 37, 38, 39	Marca	Registrada	04/02/2034
Mixta	IBERIA PLUS	IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	14172529	10	35	Marca	Registrada	03/02/2034

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)".

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0002266

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	   

Jurisprudencia

Análisis en comparación de marcas mixtas

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que el elemento nominativo Estampados IBERIKA Publicidad Digital / I JAMÓN IBÉRICO & SERRANO, MUNDO IBERICO, IBERIA, IBERIA PLUS, de cada signo es el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos protegidos con estas marcas.

En primer lugar, en relación con los signos antecedentes I JAMÓN IBÉRICO & SERRANO, MUNDO IBERICO, IBERIA, IBERIA PLUS, respecto del signo solicitado Estampados



Ref. Expediente N° SD2025/0002266

IBERIKA Publicidad Digital, examinados en su conjunto, se observa que en el aspecto conceptual resultan similarmente confundibles, dado que las marcas en estudio utilizan las expresiones IBERIA, IBERICO, IBERIKA; a pesar de estar esta última escrita con la letra K, evocan en el consumidor la misma idea relacionada con el origen o procedencia de la península ibérica, considerando que la expresión Ibérico(ca) significa “Natural de Iberia o de la península ibérica”⁴, y por su parte, la expresión Iberia, hace referencia a “El nombre Iberia se deriva de la Península Ibérica, una región geográfica situada en el suroeste de Europa que incluye España y Portugal.”⁵, de modo que al compartir el mismo contenido conceptual, los signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

Ahora bien, examinados los signos en su conjunto, se observa que en los aspectos ortográfico y fonético presentan claras semejanzas, por cuanto la marca solicitada imita las marcas previamente registradas, lo que se aprecia en la coincidencia en sus cadenas vocálicas y consonánticas, así:

- Estampados **IBERIKA** Publicidad Digital / I JAMÓN **IBÉRICO** & SERRANO, MUNDO **IBERICO**, sin que el cambio de la letra K por la C, así como el cambio de las vocales A por O, sean suficientes para diferenciarlos en el mercado, ya que al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados, por lo que el consumidor podrá entender razonablemente que se trata de una variación o actualización de las marcas registradas.
- Estampados **IBERIKA** Publicidad Digital / **IBERIA**, **IBERIA PLUS**), sin que la adición de la letra K en la marca solicitada, sea suficiente para diferenciarlos en el mercado y desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados, por tanto, el consumidor podrá entender razonablemente que se trata de una variación o actualización de las marcas registradas.

Así las cosas, pese a que el signo solicitado incluye como elemento gráfico la imagen de tinta salpicada y tipografía particular, esto no es suficiente para alejarla de las marcas registradas, dadas las similitudes conceptuales, ortográficas y fonéticas antes señaladas.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁶.

⁴ <https://dle.rae.es/ib%C3%A9rico>

⁵ <https://www.ancestry.com/first-name-meaning/iberia?geo-lang=es-US>

⁶ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión

Ref. Expediente N° SD2025/0002266

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

35: Servicios de publicidad digital.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes	Servicios
-------------	-----------

16131072	(35): Servicios de venta al por menor en comercios y a través de redes mundiales de informática de productos de alimentación; promoción de ventas para terceros; <u>publicidad</u> ; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; servicios de ayuda a la explotación de empresas comerciales en régimen de franquicias.
-----------------	---

SD2017/0012916	(35): <u>Publicidad</u> ; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
-----------------------	--

14135084	(35): Servicios de venta al por menor en comercios, a bordo de aeronaves y a través de redes mundiales de informática de joyería, relojería, perfumería, cosméticos, vestidos, accesorios de moda, reproductores de medios y dispositivos y accesorios electrónicos de consumo, juegos y juguetes, cámaras, productos de acicalado e higiene personal, adornos, productos de imprenta, utensilios de cocina y menaje, servilletas de papel, muebles, materiales de construcción, útiles de escritura, papelería, bolsas de herramientas de mano, carteras y productos de cuero, confitería, ropa blanca y tejidos, vehículos terrestres, vehículos aéreos, barcos, productos químicos, productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, platos preparados, alimentos, tabaco, alfombras, telas, hilos, cuerdas, helados, café, té, cacao, alimento para animales, artículos para fumadores, máquinas herramientas y motores; <u>servicios publicitarios</u> ; servicios de marketing y promoción para compañías aéreas; asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, reproducción de documentos, relaciones públicas, elaboración de estados de cuentas; gestión de primas promocionales, fidelización de clientes y de personal por medio de campañas de promoción o publicitarias, servicios de gestión de un programa de fidelización en el ámbito del transporte aéreo; servicios de pedidos informatizados en línea relacionados con productos sin impuestos y de: joyería, relojería, perfumería, cosméticos, vestidos, accesorios de moda, reproductores de medios y dispositivos y accesorios electrónicos de consumo, juegos y juguetes, cámaras, productos de acicalado personal, adornos, productos de imprenta, útiles de escritura, utensilios de cocina y menaje, servilletas de papel, muebles, materiales de construcción, papelería, bolsas de herramientas de mano, carteras y productos de cuero, confitería, ropa blanca y tejidos, vehículos terrestres, vehículos aéreos, barcos, productos químicos, productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, platos preparados, alimentos, tabaco, alfombras, telas, hilos, cuerdas, helados, café, té, cacao, alimento para animales, artículos para fumadores, máquinas herramientas y motores; estudios de mercado, principalmente en el ámbito del transporte aéreo y aeronáutico; representación comercial de compañías aéreas y de compañías de alquiler de vehículos.
-----------------	---

14172529	(35): Servicios de venta al por menor en comercios, a bordo de aeronaves y a través de redes mundiales de informática de joyería, relojería, perfumería, cosméticos, vestidos, accesorios de moda, reproductores de medios y dispositivos y accesorios
-----------------	---

proviene del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0002266

electrónicos de consumo, juegos y juguetes, cámaras, productos de acicalado e higiene personal, adornos, productos de imprenta, utensilios de cocina y menaje, servilletas de papel, muebles, materiales de construcción, útiles de escritura, papelería, bolsas de herramientas de mano, carteras y productos de cuero, confitería, ropa blanca y tejidos, vehículos terrestres, vehículos aéreos, barcos, productos químicos, productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, platos preparados, alimentos, tabaco, alfombras, telas, hilos, cuerdas, helados, café, té, cacao, alimento para animales, artículos para fumadores, máquinas herramientas y motores; servicios publicitarios; servicios de marketing y promoción para compañías aéreas; asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, reproducción de documentos, relaciones públicas, elaboración de estados de cuentas; gestión de primas promocionales, fidelización de clientes y de personal por medio de campañas de promoción o publicitarias, servicios de gestión de un programa de fidelización en el ámbito del transporte aéreo; servicios de pedidos informatizados en línea relacionados con productos sin impuestos y de joyería, relojería, perfumería, cosméticos, vestidos, accesorios de moda, reproductores de medios y dispositivos y accesorios electrónicos de consumo, juegos y juguetes, cámaras, productos de acicalado personal, adornos, productos de imprenta, útiles de escritura, utensilios de cocina y menaje, servilletas de papel, muebles, materiales de construcción, papelería, bolsas de herramientas de mano, carteras y productos de cuero, confitería, ropa blanca y tejidos, vehículos terrestres, vehículos aéreos, barcos, productos químicos, productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, platos preparados, alimentos, tabaco, alfombras, telas, hilos, cuerdas, helados, café, té, cacao, alimento para animales, artículos para fumadores, máquinas herramientas y motores; estudios de mercado, principalmente en el ámbito del transporte aéreo y aeronáutico; representación comercial de compañías aéreas y de compañías de alquiler de vehículos.

Identidad entre los servicios de la clase 35

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional.

De acuerdo con las coberturas anteriormente descritas, se establece que el signo solicitado pretende identificar servicios de la clase 35, los cuales no solo se encuentran dentro de la misma clase de los servicios protegidos por la marca registrada (clase 35), sino que, además, no hay duda de la identidad que existe entre los mismos, dada la relación género-especie, en la medida en que las marcas objeto de estudio distinguen servicios de publicidad o publicitarios, lo cual incrementa el riesgo de confusión, sin que se requiera mayor análisis para acreditar los criterios de conexidad competitiva dispuestos por la IP-100 de 2018 por el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sumado a lo anterior, y dadas las similitudes estructurales entre los signos objeto de estudio, se permiten inferir que de coexistir los signos se generaría un riesgo de confusión hacia los consumidores que, al encontrarlos en el mercado, difícilmente podrán identificar el distinto origen empresarial de los mismos.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y

Resolución N° 66111

Ref. Expediente N° SD2025/0002266

consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca Estampados IBERIKA Publicidad Digital (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por SUMINISTROS Y ESTAMPADOS IBERIA DIGITAL SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a SUMINISTROS Y ESTAMPADOS IBERIA DIGITAL SAS, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 1 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁷ 35: Servicios de publicidad digital.